

NARUSZENIE PATENTU



Prof. dr Elżbieta Traple, UJ

Problematyka naruszenia patentu jest niezmiernie szeroka i zagadnieniu temu poświęcono już sporo miejsca w doktrynie. Warto jednak naświetlić bliżej niektóre problemy wciąż wywołujące kontrowersje w doktrynie i praktyce. Należą do nich zagadnienia przedmiotowego zakresu patentu, częściowego naruszenia patentu, kwalifikacji czynności eksportu i importu oraz tranzytu w świetle zasady terytorializmu i postępowań celnych, pośredniego naruszenia patentu, skuteczności zarzutu posiadania własnego patentu, stawianego przez naruszciciela w trakcie procesu.

Przedmiotowy zakres patentu

Podstawowym problemem, przed jakim staje sąd w procesie o naruszenie, jest określenie przedmiotowego zakresu patentu.

Ustalenie tego zakresu jest czasem wyjątkowo skomplikowane i jak wiadomo istnieją różne koncepcje dotyczące sposobu ustalania zastrzeżonego patentem przedmiotu ochrony. Nie ulega wątpliwości, że współczesne systemy patentowe, posługując się konstrukcją zastrzeżeń patentowych, opierają się na zbliżonych do siebie zasadach budowania monopolu patentowego, jednak ciągle istnieją między nimi istotne różnice, które mogą prowadzić do różnych rozstrzygnięć co do zakresu przedmiotowego patentu w oparciu o taki sam patent. Różnice te występują także wśród krajów należących do Konwencji Monachijskiej o patencie europejskim (dalej KPE), chociaż art. 69 KPE stanowi jednolitą podstawę określania

przedmiotu ochrony i powinien być jednakowo stosowany we wszystkich krajach konwencyjnych. Przyczynia się do tego, jak wiadomo, różna tradycja panująca w poszczególnych krajach, jak i bardzo ogólne wytyczne zawarte w Protokole Interpretacyjnym do art. 69 KPE.

Państwa członkowskie nie są obowiązane dostosować swoich ustaw krajowych do art. 69 i Protokołu interpretacyjnego. Jednak biorąc pod uwagę, że jednym z celów Konwencji było ujednolicenie zasad rządzących patentami w krajach członkowskich, wpływ Konwencji na prawa krajowe i zasady interpretowania prawa krajowego jest znaczny.

Nie ulega wątpliwości, że patent europejski winien być interpretowany zgodnie z art. 69 i Protokolem interpretacyjnym, nawet, jeśli regulacja krajowa dotycząca patentów krajowych przewiduje inne zasady.

W doktrynie polskiej prof. Michał du Vall wyraził stanowisko, że w Protokole interpretacyjnym zakres prawa do patentu jest ujęty szerzej niż

w ustawie Prawo własności przemysłowej (dalej pwp). Autor ten jest zdania, że obecnie w prawie polskim istnieje wobec tego dualizm w zakresie interpretacji zastrzeżeń patentowych i nie ma podstaw do interpretacji zastrzeżeń patentów krajowych w sposób określony w Protokole (M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 240).

Należy rozważyć, na ile prawo polskie rzeczywiście przyjmuje inny niż w Konwencji model budowania przedmiotowego zakresu patentu. Art. 63 pwp stanowi, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, a opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń. Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia wynalazku oraz zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 2001 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. W § 6 pkt. 4 rozporządzenia wymaga się, aby opis określał wynalazek, ujawniając go zgodnie

z zastrzeżeniami patentowymi, tak, aby istota wynalazku i całe rozwiązanie było zrozumiałe w stopniu potrzebnym do urzeczywistnienia wynalazku. Zatem opis stanowi swoiste rozwinięcie cech ujętych w zastrzeżeniach. Opis stanowi obowiązkową część zgłoszenia i stanowi podstawę formułowania zastrzeżeń. Opis, przedstawiając przedmiot wynalazku w odniesieniu do stanu techniki w dziedzinie, której dotyczy wynalazek, nie tylko „może” służyć wykładni, ale zawsze tej wykładni i ustaleniu zakresu przedmiotowego patentu służy. Dlatego z faktu, że pwp używa w art. 63 ust. 2 sformułowania: „opis i rysunki mogą służyć wykładni”, zaś art. 69 KPE „służą wykładni” nie można wyciągać wniosku o różnicy pomiędzy regulacją zawartą w pwp, a art. 69 Konwencji. Okoliczność, że w art. 63 nie wspomina się o ekwiwalentach także nie ma istotnego znaczenia, gdyż o zakresie patentu rozstrzyga wyłącznie art. 69 KPE, zaś Protokół jest tylko wyjaśnieniem, jak powinna wyglądać racjonalna wykładnia, tj. wykładnia uwzględniająca konieczność zachowania równowagi pomiędzy interesem publicznym, leżącym w pewności stanu prawnego a interesem wynalazcy w uzyskaniu jak najszerzej ochrony.

Warto także wskazać na okoliczność, że dopuszczalne jest użycie w zastrzeżeniach terminów technicznych, które nie są stosowane powszechnie w technice i dopiero w opisie znajdziemy ich znaczenie. Zajęcie tu stanowisko nie oznacza, że cechy ujęte w opisie a nie wynikające z zastrzeżeń

są objęte ochroną. Zakres ochrony musi być ustalony po przeprowadzeniu interpretacji zastrzeżeń w świetle tego, co znajduje się w opisie i co w przekonaniu znawcy techniki jest wynalazkiem. Zatem nie dostrzegam zasadniczej różnicy w sposobie określania zakresu przedmiotowego patentu między art. 69 Konwencji a regulacją polską odnoszącą się do patentów krajowych. Tak na gruncie art. 63 pwp, jak i art. 69 Konwencji opis jest podstawą do interpretacji zastrzeżeń i określenia zakresu ochrony, przy czym nie może być to interpretacja literalna.

Stanowisko o braku różnicy w obu uregulowaniach pozwala na odwołanie się do bogatego orzecznictwa wydanego na gruncie art. 69 Konwencji i na skorzystanie z dorobku doktryny zagranicznej dotyczącego przedmiotowego zakresu patentu.

1. Częściowe naruszenie patentu

W trakcie procesu o naruszenie patentu może pojawić się problem dopuszczalności koncepcji częściowego naruszenia patentu.

Chodzi o rozstrzygnięcie pytania, czy z naruszeniem patentu mamy do czynienia tylko wtedy, gdy każdy element rozwiązania objęty zastrzeżeniami wystąpi w przeciwstawianym rozwiązaniu, czy też wystarczy, że przejęte zostaną istotne elementy rozwiązania.

M. du Vall, podkreślając, że zagadnienie to jest kontrowersyjne zarówno w doktrynie,

jak i orzecznictwie państw członkowskich KPE, uważa, iż brak jest podstaw do przyjęcia częściowej ochrony patentu (M. du Vall, op.cit. s. 250 i 252). Koncepcja częściowej ochrony rzeczywiście wymagałaby wyodrębniania w wynalazku cech istotnych i nieistotnych, co może powodować brak pewności prawnej. Zanim jednak rozstrzygnie się problem dopuszczalności stosowania koncepcji częściowej ochrony, należy zdefiniować samo pojęcie. Problem częściowej ochrony nie może być mylony z zagadnieniem sposobu interpretowania zakresu ochrony wynalazku.

Jeśli w rozwiązaniu, co do którego występuje zarzut naruszenia patentu, wykorzystuje się tylko część rozwiązania objętego patentem, a pozostała część została zastąpiona elementami równoważnymi, to nie mamy do czynienia z problemem częściowej ochrony tylko z zagadnieniem interpretacji zakresu patentu. Jeśli zatem patent zawiera elementy A, B, C i element C został zastąpiony elementem C¹, który jest jego ekwiwalentem, problem naruszenia częściowego nie powstaje. Jeśli w rozwiązaniu przeciwstawianym opatentowanemu, element C nie występuje i nie został zastąpiony żadnym innym elementem, który mógłby być zakwalifikowany jako ekwiwalent, wtedy mówimy o problemie ochrony częściowej. W odniesieniu do koncepcji ochrony częściowej pojawia się problem pewności prawnej oraz zagadnienie jednolitości wynalazku. Przeciwnicy dopuszczenia ochrony częściowej podkreślają, że podważa ona pewność prawa, skoro także zastosowanie części rozwiązania może prowadzić do naruszenia.

Należy jednak zauważyć, że ocena ewentualnego naruszenia przy dopuszczeniu częściowego wykorzystania wynalazku nie może obejść się bez ustalenia na czym polega jego istota. Zatem przejęcie elementów, które w całości pozwolą na realizację istoty wynalazku powinno być uznane za naruszenie, nawet, jeśli podmiot stosujący rozwiązanie przeciwstawiane nie wykorzystuje wszystkich zastrzeżonych cech, o ile te cechy mogły być pominięte bez szkody dla realizacji wynalazku.

Wiceprezes UP RP A. Pyrża podczas wykładu wręczył prof. Elżbiecie Traple odznakę honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” (Zdj. M. Borkowski)



Może się zdarzyć także, że jedno zgłoszenie obejmuje więcej niż jeden wynalazek, wówczas powstaje problem oceny naruszenia z punktu widzenia powiązania rozwiązań objętych jednym wnioskiem. Zasada jednolitości oznacza, że zgłoszenie może objąć więcej niż jeden wynalazek tylko wtedy, gdy rozwiązania są połączone ze sobą w taki sposób, że stanowią jeden pomysł wynalazczy. Chodzi tu najczęściej o kombinację urządzeń lub układów współpracujących ze sobą. W takiej sytuacji wykorzystanie oddzielne obu wynalazków nie stanowiłoby naruszenia gdyż brak byłoby realizacji istotnej cechy rozwiązania, tj. cechy współpracy (por. K. Szczepanowska-Kozłowska, Patent Europejski, przedmiotowy zakres ochrony, Warszawa 1998 s. 116-122, która uważa, że na gruncie KPE nie budzi wątpliwości dopuszczalność częściowej ochrony).

2. Eksport, import i tranzyt w świetle zasady terytorializmu prawa z patentu i postępowań celnych

Art. 63 pwp stanowi, że przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze RP.

Jednocześnie w art. 66 pwp wymienia się w sposób wyczerpujący, jakich działań uprawnień z patentu może zakazać osobie trzeciej. Występuje tu zatem pewien brak symetrii, polegający na tym, że sfera negatywna, zakazowa, nie pokrywa się ze sferą pozytywną, inaczej niż np. w przypadku praw autorskich, gdzie każde wkroczenie w sferę pozytywną stanowi naruszenie, chyba, że dane działanie jest objęte dozwolonym użytkowaniem. Taka konstrukcja rodzi istotne problemy interpretacyjne i praktyczne.

A. Szewc jest zdania, że wyliczenie zawarte w art. 66 pwp ma charakter jedynie przykładowy i osoby trzecie nie mogą bez zgody uprawnionego korzystać w sposób zarobkowy lub zawodowy z wynalazku także wtedy, gdy dane działanie nie mieści się w wyliczeniu zawartym w art. 66. (A. Szewc, Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 51).

Cd. artykułu na stronie 107

OSKAR NA LUDOWO

Przez media przetoczyła się niedawno fala publikacji dotycząca postępowania amerykańskiej Akademii Filmowej, która za pośrednictwem kancelarii prawnej zażądała od Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie zaprzestania używania nazwy „Ludowe Oscary”, które przyznawane są w formie statuetki Chrystusa Frasobliwego za najciekawsze wydarzenie kultury ludowej w Polsce. Telewizja zawitała i do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z pytaniem o to, **czy polscy twórcy ludowi naruszają prawa Amerykanów do Oscara.**

Amerykańska Akademia Filmowa posiada zarejestrowany w Urzędzie Patentowym od 1990 roku znak towarowy Oscar i jako jego właściciel może zgodnie z prawem żądać od osób używających takiego oznaczenia zaprzestania jego wykorzystywania. Ochrona tego znaku obejmuje m.in. książki i broszury dotyczące przemysłu filmowego i indywidualności świata filmowego, komplety prasowe zawierające szczegółowe informacje dotyczące projekcji i prezentacji kandydatur do nagród oraz wiele innych pól dotyczących zagadnień związanych z kulturą filmową.

W swoim piśmie Amerykanie wskazują, że twórcy ludowi „bezprawnie wykorzystują prestiż amerykańskiej nagrody i powodują rozwodnienie renomy znaku towarowego Oscar”. Z tymi zarzutami Stowarzyszenie Twórców Ludowych się nie zgadza. Prawnicy Stowarzyszenia uważają, że zarzut korzystania przez twórców ludowych z renomy znaku towarowego Oscar jest poważną nadinterpretacją.

Nazwa nagrody „Ludowe Oscary” (pisane przez K, a nie przez C) odnosi się bowiem wyłącznie do imienia polskiego etnografa Oskara Kolberga (1814-1890), który był wybitnym badaczem polskiej kultury ludowej. Jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej – muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Jednym z jego osiągnięć było zebranie tysięcy rodzimych melodii ludowych.

Obie strony mają więc argumenty, aby korzystać ze słowa „Oskar” w swojej działalności i jeżeli nie dojdzie do polubownego rozwiązania, sprawa może podlegać rozstrzygnięciu sądowemu. Na marginesie tej historii nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że kancelaria prawna reprezentująca amerykańską Akademię Filmową wykazała się szczególną „czujnością”, skoro wytropiła w Polsce nagrodę przyznaną m.in. za takie osiągnięcia, jak wystawa „Rola chleba w kulturze ludowej”.

Nie przesądzając o racjach stron w tym sporze, dowodzi to, że ochrona własności przemysłowej przez wielkie korporacje międzynarodowe jest w naszym kraju coraz bardziej skuteczna i warto przed rozpoczęciem użytkowania jakiejś nazwy upewnić się, że nie stanowi ona cudzej własności.

W zglobalizowanym świecie i dobie Internetu żadna aktywność związana z szeroko pojętą własnością intelektualną nie może pozostać bowiem niezauważona przez zainteresowanych...

Adam Taukert

NARUSZENIE PATENTU

Składowanie produktu lub jego eksport w ramach działalności zarobkowej przy przyjęciu wyczerpującego wyliczenia w art. 66 nie wkracza w zakres wyłączności z patentu, natomiast stanowisko o przykładowym jedynie wyliczeniu działań, których może zakazać uprawniony z patentu stanowi naruszenie. Jak dotąd stanowisko A. Szewca pozostaje odosobnione i większość przedstawicieli doktryny opowiada się za zamkniętym katalogiem działań naruszających patent w art. 66 pwp.

Działanie, którego może zabronić patentowo uprawniony osobie trzeciej musi mieć miejsce na terenie objętym ochroną z patentu. Nie zawsze całość procesu wytwarzania i wprowadzania do obrotu następuje w jednym kraju, a oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż może także mieć miejsce za pośrednictwem Internetu. Jako przykład terytorialnego rozbicia realizacji wynalazku podaje się sytuację wytwarzania części składowych urządzenia na terytorium kraju objętego ochroną patentową i montaż całości urządzenia na terytorium, gdzie brak ochrony. Przyjmuje się w takim przypadku, że decydująca winna być ocena podstaw gospodarczych takiego ukształtowania procesu wytwarzania. Jeśli brak gospodarczego uzasadnienia dla podziału terytorialnego procesu prowadzącego do otrzymania końcowego produktu można uznać, że zmierza on do obejścia patentu.

Ponieważ w art. 66 pwp jako oddzielny akt naruszenia traktuje się wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu oraz import, to produkcja wyłącznie na eksport, jeśli ma miejsce w kraju objętym ochroną patentową stanowi oczywiście naruszenie patentu.

Odrebnego omówienia wymaga działanie polegające na oferowaniu. Przez oferowanie rozumiemy tu nie tylko cywilnoprawną czynność oferty, ale wszelkie działania reklamowe, zachęcające do korzystania z wynalazku, w tym ogłoszenia, katalogi, rozsyłanie próbek. Wyłącznością z patentu objęte jest nie tylko oferowanie sprzedaży produktu ale także ofero-

wanie najmu, leasingu, dzierżawy. Jednak, moim zdaniem, nie może stanowić naruszenia patentu oferowanie wykonania czynności, która nie jest objęta wyłącznością wynikającą z patentu. Oferowanie, podobnie jak import ma charakter celowy. Zatem, skoro dozwolone jest wykonanie leku recepturowego przez aptekę (art. 69 ust. 1 pkt. 2 pwp) to oferowanie wykonania takiego leku na receptę nie może stanowić naruszenia. Również oferowanie składowania produktu objętego wyłącznością patentową nie może być traktowane jako naruszenie, skoro składowanie nie stanowi czynności, której można zabronić na podstawie patentu. Czynności oferowania istotne z punktu widzenia ochrony patentowej to oferowanie sprzedaży, wytworzenia lub importu, przy czym import stanowi naruszenie tylko wtedy, gdy produkt importowany ma służyć wytwarzaniu, używaniu lub wprowadzaniu do obrotu produktu będącego przedmiotem wynalazku.

Powstaje pytanie, jak oceniać oferowanie produktu w Internecie, skoro oferowanie jako takie stanowi odrębną czynność wymienioną w art. 66. Trudno, jak się wydaje, zaakceptować stanowisko, że każde oferowanie w Internecie w czasie, gdy gdziekolwiek istnieje ochrona stanowi naruszenie prawa z patentu. Zasada terytorialności ochrony, jaka obowiązuje w prawie patentowym, jest trudna do zrealizowania w Internecie. Zasadniczą trudnością jest zlokalizowanie miejsca korzystania z patentu. Oceniając pod tym kątem oferowanie można sięgnąć do zasad wypracowanych w odniesieniu do reklamy w Internecie, a więc badać, do jakiego kręgu odbiorców została skierowana oferta. Nie decyduje natomiast siedziba oferenta, miejsce położenia serwera lub miejsce, z którego wyszła oferta. Jeśli więc oferta jest zredagowana w języku nie używanym powszechnie (np. fińskim), to powinniśmy przyjąć, że jest skierowana na rynek fiński. W przypadku języków używanych szeroko w obrocie, oferent powinien umieścić wyraźne oświadczenie precyzujące, na jakie kraje oferta jest skierowana.

Kryteriów oceny zakresu terytorialnego oferty może być więcej. Pomocne może być sięgnięcie do Joint Recommendation concerning provisions on the protection of marks and other industrial property rights in signs on the Internet, przyjętych przez Zgromadzenie Związku Paryskiego dla Ochrony Własności Intelektualnej oraz WIPO na 36 sesji, 24.9-3.10. 2001, publikacje WIPO nr 845. W dokumencie tym wskazuje się przede wszystkim na ekonomiczny

efekt użycia na określonym terytorium. Należy zaznaczyć, że prezentowane jest także inne stanowisko, zgodnie z którym działanie polegające na oferowaniu w internecie ma miejsce zarówno w kraju wysłania, jak i odbioru oferty. Dla naruszenia wystarczy, że uprawnionemu przysługuje ochrona chociaż w jednym z tych miejsc. Broniony jest także pogląd, że oferowanie dostawy z jednego kraju do innego kraju, w którym nie ma ochrony stanowi naruszenie, jeśli oferta pochodzi z kraju, w którym produkt podlega ochronie patentowej.

Chociaż oferowanie w pwp jest wymienione jako osobne działanie korzystania z patentu, to wydaje się, że działanie to należy rozumieć jako czynność celową. Zatem samo oferowanie z terenu kraju, w którym przysługuje ochrona, do sprzedaży na terytorium, w którym nie ma ochrony o ile produkt nie jest wytwarzany i eksportowany z kraju, w którym przysługuje ochrona i pochodzi z kraju pozbawionego ochrony, nie powinno być kwalifikowane jako naruszenie.

Również import został ujęty w art. 66 jako samodzielna forma eksploatacji wynalazku, której uprawniony może zakazać osobie trzeciej. Import, podobnie jak oferowanie, traktuje jako czynność celową, zatem stanowi wkroczenie w prawa wyłączne z patentu, o ile następuje w celu wytwarzania, używania, oferowania lub wprowadzania do obrotu na terytorium objętym ochroną. Nie stanowi, moim zdaniem, naruszenia patentu import dla celów korzystania objętego art. 69 pwp.

Art. 66, jak wspomniano, nie wymienia czynności eksportu, w odróżnieniu od konstrukcji przyjętej w stosunku do znaków towarowych, w przypadku których eksport stanowi wyraźnie wymienioną postać korzystania ze znaku. Eksport z kraju, w którym dany produkt nie korzysta z ochrony patentowej na teren kraju objętego ochroną nie może być traktowany jako naruszenie przez eksportera prawa z patentu w kraju objętym ochroną, bowiem na terenie tego kraju eksporter nie podejmuje żadnych działań. Uprawniony może zakazać tylko takich działań, które następują na terytorium objętym ochroną, a więc w omawianym przypadku importu. Jeśli działania eksportera następują w celu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu na terenie kraju objętego ochroną, eksporter może być co najwyżej w określonych okolicznościach uznany za pomocnika w rozumieniu art. 422 kc, w szczególności, jeśli jest organizacyjnie powiązany z importem.

Powstaje pytanie czy eksport nie może być traktowany jako element prawa wprowadzania do obrotu. Skoro jednak ustawodawca wyodrębnił import, to trudno uznać, że eksport uznaje za element prawa wprowadzenia do obrotu. Jednak nawet, gdyby przyjąć taką koncepcję, to należy zauważyć, że wprowadzenie do obrotu w rozważanym przykładzie nie następuje w kraju eksportu.

Pewne wątpliwości interpretacyjne mogą pojawić się w związku z przepływem, na terytorium chronionym patentem, towarów w tranzycie. Warto tu zwrócić uwagę na sprawę wniesioną do TS, C-446/09 Koninklijke Philips Electronics NV, połączoną do wspólnego rozpoznania ze sprawą C-495/09 Nokia Corporation. Strona skarżąca przed sądem krajowym wniosła o to, by w ramach fikcji prawnej, jaką jest procedura tranzytu zewnętrznego, została przyjęta kolejna fikcja – „fikcja wytworzenia”. W ramach „fikcji wytworzenia” towary nie wspólnotowe objęte procedurą tranzytu byłyby traktowane, tak jak gdyby zostały wytworzone w państwie członkowskim, w którym znajdują się w tranzycie. W ten sposób można by uniknąć przeprowadzania trudnego, a czasem niemożliwego, dowodu, że towary te będą wprowadzone na rynek Unii.

Dla rozstrzygnięcia tej sprawy istotne jest stwierdzenie istnienia rzeczywistego naruszenia prawa na terenie jego obowiązywania. Sam status tranzytowy nie skutkuje wprowadzeniem towarów do obrotu. Zgodnie z opinią rzecznika generalnego w sprawie C 446/09, towary objęte procedurą tranzytową mogą naruszać prawo własności intelektualnej, o ile będą wprowadzone do obrotu na obszarze, na którym prawo jest chronione. Zastosowanie „zasady fikcji” spowodowałoby rozszerzenie ochrony tych praw na podstawie rozporządzenia celnego, umożliwiając udzielenie ochrony odezwanej od wprowadzenia do obrotu na obszarze określonego państwa członkowskiego.

3. Pośrednie naruszenie patentu

Polskie prawo patentowe stoi na stanowisku bezpośredniego naruszenia, nie traktując jako naruszenia patentu działań, które jedynie ułatwiają innej osobie naruszenie. Zobrazowanie różnicy pomiędzy koncepcją naruszenia bezpośredniego i pośredniego jest istotne m. in. z tego względu, że przyszła regulacja patentu europejskiego ma przewidywać naruszenie pośrednie.

Instytucja naruszenia pośredniego, znana w niektórych systemach prawnych, opiera się na założeniu, że niektóre działania osób trzecich, których nie można kwalifikować jako bezpośrednie wkroczenie w zakres wyłączności patentowej, mogą pozwalać na realizację wynalazku lub ją ułatwiać. Do przyjęcia odpowiedzialności za naruszenie pośrednie niezbędna jest wina naruszciciela pośredniego, nie jest natomiast istotne czy do realizacji wynalazku przez naruszciciela bezpośredniego doszło, czy nie. Wina naruszciciela pośredniego polega na wiedzy co do tego, że dostarczony produkt lub urządzenie może służyć realizacji cudzego chronionego patentu lub też na istnieniu obiektywnie racjonalnych powodów, dla których pośredni naruszciciel powinien był przypuszczać, iż dostarczone przez niego towary będą służyć realizacji chronionego wynalazku.

Wobec braku podstaw w prawie polskim do konstruowania naruszenia pośredniego, można postużyć się w omawianych stanach faktycznych instytucją pomocnictwa (art. 422 kc). Jednak działanie pomocnika musi wypełniać wszystkie przesłanki odpowiedzialności deliktowej, a więc i przesłankę związku przyczynowego, który jednak zaistnieje tylko wtedy, gdy dojdzie do naruszenia bezpośredniego. Jeśli nabywca produktu lub urządzenia nie skorzysta z niego w sposób zarobkowy, to działanie polegające na sprzedaży produktu lub urządzenia będzie prawnie obojętne. Praktyczna różnica pomiędzy koncepcjami naruszenia pośredniego i pomocnictwa sprowadza się przede wszystkim do tego, że przyjmując naruszenie pośrednie stwarzamy podstawy do zastosowania surowej odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej i pozwalamy na zastosowanie roszczeń przewidzianych w pwp. Odpowiedzialność za pomocnictwo stawia wyższe wymagania dowodowe uprawnionemu i stwarza węższy zakres ochrony.

4. Skuteczność w trakcie procesu o naruszenie zarzutu posiadania własnego patentu

W procesach o naruszenie patentu pozwani stawiają czasem zarzut posiadania własnego patentu na stosowane rozwiązanie, argumentując, iż otrzymanie takiego patentu świadczy o tzw. czyściwości patentowej, a więc nie wkraczaniu w za-

kres wyłączności wcześniejszego patentu. Zagadnienie powyższe dotyczy patentów zależnych, ale i zagadnienia interpretacji przedmiotowego zakresu patentu. **Zasadniczo uzyskanie na rozwiązanie późniejszego patentu nie wyłącza niebezpieczeństwa wkraczania w monopol patentu wcześniejszego** i zarzut taki nie powinien być brany pod uwagę. Jednak pojawiają się pewne trudności w ocenie wówczas, gdy fakt naruszenia należałoby oceniać biorąc pod uwagę okoliczność, że rozwiązania w patencie z późniejszym pierwszeństwem stanowią ekwiwalent wcześniejszego rozwiązania.

W takiej sytuacji należy zastanowić się, czy fakt, że udzielono na te rozwiązania ochrony patentowej, nie wyłączy ich z zakresu wcześniejszego patentu, gdyż za ekwiwalent można uznać tylko takie rozwiązanie, którego uzyskanie nie wymagało działalności twórczej, wynalazczej. Oczywiście rozwiązanie dla znawcy jest kryterium kwalifikacji ekwiwalentu i oznacza brak twórczości wynalazczej, dlatego te elementy, które są uznane za oczywiste i stanowią ekwiwalenty nie powinny być objęte ochroną w ramach późniejszego wynalazku. Dlatego najczęściej uprawniony z patentu z wcześniejszym pierwszeństwem będzie skutecznie wnosił o unieważnienie patentu późniejszego.

Zarzut posiadania własnego patentu może okazać się istotny tylko wtedy, gdy historia udzielania patentu wskazuje na to, że UP w trakcie badania nowości i nieoczywistości rozważał, czy rozwiązanie objęte patentem z późniejszym pierwszeństwem nie stanowi ekwiwalentu rozwiązania pierwszego. Należy przyznać, że wykluczenie naruszenia przez wykorzystanie w rozwiązaniu użytym w późniejszym patencie ekwiwalentów do pierwszego rozwiązania nie jest oczywiste, gdy równoważniki zawarte w patencie późniejszym nie były rozpatrywane przez UP w postępowaniu o udzielenie tego patentu.

Należy także zauważyć, że w postępowaniu o udzielenie patentu UP związane jest dosłownym brzmieniem zastrzeżeń i dopiero w trakcie procesu o naruszenie sąd dokonuje ich interpretacji. Ta okoliczność może powodować istotną trudność w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy zaliczeniem określonych elementów do ekwiwalentów patentu wcześniejszego, a objęciu ich ochroną z patentu późniejszego.

Prof. dr Elżbieta Traple